

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

PCT

CT IPS AM Mch P

siehe Formular PCT/ISA/220 DEC 13 2004

IP 10.05.05
time limit

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN
RECHERCHENBEHÖRDE
(Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220 2003 P 03862 LD

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/051297

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

30.06.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

10.07.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
H04L29/08

Anmelder

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☒ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☒ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1 bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Hackl, A

Tel. +49 89 2399-6989



Feld Nr. I Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ in schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051297

Feld Nr. II Priorität

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:
- ☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).
 - ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit	Ja: Ansprüche 1,3,8,10 Nein: Ansprüche 2,4-7,9
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 3 Nein: Ansprüche 1,2,4-10
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-10 Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/051297

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V.

1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D1: WO 03/014955 A (GIGAMEDIA ACCESS CORP) 20. Februar 2003 (2003-02-20)

2. **Anspruch 1** der vorliegenden Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, da der Gegenstand des Anspruches nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33(3) PCT ist.

Das Dokument D1 offenbart, gem. den wichtigsten Merkmalen des Anspruchs 1, ein Kommunikationssystem mit

- einem Festnetz-Kommunikationsnetz (Bild 2)
- einem Mobilfunknetz (Bild 2)
- einem Mobilfunk-Festnetz-Schnittstellenrechner (Bild 2, Verbindung 51-65, Absatz 77), der mit dem Festnetz und dem Mobilnetz gekoppelt ist zum Abbilden eines Datenstromes (Absatz 77) zwischen dem Festnetz und dem Mobilnetz
- einem Superpeer-Host Rechner (Bild 1,2 Nr. 11 und 17, Absatz 54), der mit dem Mobilfunknetz-Rechner gekoppelt ist (Bild 2)

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung in Dokument D1, durch einen im Mobilfunk-Kommunikationsnetz angeordneten Peer-to-Peer Nachrichtenfilter, derart ausgebildet, daß ihm zugeführte Peer-to-Peer-Nachrichten zum Superpeer-Rechner zugeführt werden können.

D1 offenbart nicht explizit einen im Mobilfunk-Kommunikationsnetz angeordneten Peer-to-Peer Nachrichtenfilter, der ihm zugeführte Peer-to-Peer-Nachrichten zum Superpeer-Rechner weiterleitet. Für einen Fachmann, der, wie in D1 offenbart, eine Peer-to-Peer Verbindung zwischen einem Mobilfunknetz und einem Festnetz aufbaut, ist es jedoch ein **notwendiges** Implementierungsdetail, Peer-to-Peer Nachrichten über einen im Mobilfunknetz angeordneten "Filter" vom Mobilfunknetz über ein Gateway zum Peer-Empfänger bzw. Superpeer zu senden.

Der Anspruch 1 wird daher als nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33(1), (3) PCT betrachtet.

3. Mit Bezug auf die Einwände gegenüber dem Anspruch 1 ist auch der Anspruch 10 nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33 (1), (3) PCT, da seine Verfahrensmerkmale den strukturellen Merkmalen des Anspruchs 1 entsprechen.
4. Der Schutzbereich des unabhängigen Apparateanspruchs 9, der sich nicht auf einen Methodenanspruch bezieht, um diese Methode auszuführen ist folglich derart breit, dass er z.B. durch ein Gateway offenbart werden könnte. Anspruch 9 wird deshalb als nicht neu im Sinne des Artikels 33 (1), (2) PCT betrachtet.
5. Die **abhängigen Ansprüche 2 und 4 - 8** enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT (Art. 33 (1) PCT) bzgl. erfinderischer Tätigkeit (Art. 33 (3) PCT) erfüllen, da die Merkmale entweder direkt aus der Druckschrift D1 zu entnehmen sind oder in Kombination mit der Lehre aus den weiteren im Recherche-Bericht genannten Druckschriften, bzw. allg. Fachwissen naheliegend sind.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

1. Die Ansprüche sind nicht gem. Regel 6.3 (a) PCT in technischen Merkmalen in der **zweiteiligen Form** abgefasst, indem die aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale (siehe Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefasst (Regel 6.3 (b) (i) PCT) und die übrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgeführt werden (Regel 6.3 (b) (ii) PCT).
2. Die Erfordernisse der Regel 5.1 (a) (ii) PCT sind nicht erfüllt, da der Stand der Technik (siehe Dokument D1) nicht im einleitenden Teil der Beschreibung genannt und umrissen wird.

Zu Punkt VIII:

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Der Wortlaut eines Anspruchs sollte keine Zweifel zulassen, zu welcher Kategorie er gehört. Um die Bedingungen des Art. 6 PCT bezüglich Klarheit zu erfüllen, sollten die Systemansprüche 2,4,5,6 und 8 ausnahmslos durch **strukturelle Merkmale** und nicht durch **Funktionsmerkmale** (wie z.B. "...ausreichend häufig nachgefragt...") definiert sein.